

10/580981

TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES

De: LA ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DEL EXAMEN
PRELIMINAR INTERNACIONAL

IAP20RecdPCT/TO 15 MAY 2006

PCT

Destinatario:

VERA LOPEZ, Ernesto
AV. DE LOS INSURGENTES SUR 559,
PISO 9 COLONIA NAPOLES
03810 MEXICO
- MEJICO -

NOTIFICACIÓN DE TRANSMISIÓN DEL
 INFORME DE EXAMEN PRELIMINAR
 INTERNACIONAL SOBRE PATENTABILIDAD
 (Capítulo II del Tratado de Cooperación
 materia de Patentes)
 (Regla 71.1 del PCT)

Fecha de expedición
 (día/mes/año)

22 MARZO 2006

(22.03.2006)

Referencia del expediente del solicitante o del mandatario

NOTIFICACIÓN IMPORTANTE

Solicitud internacional N°

Fecha de presentación internacional
 (día/mes/año)

Fecha de prioridad (día/mes/año)

PCT/MX2003/000102

(26.11.2003)

Solicitante ACOSTADA CASTA EDA, JOSÉ, MANUEL

1. Se notifica al solicitante que la Administración encargada del examen preliminar internacional ha emitido el informe de examen preliminar internacional para la solicitud internacional y se lo transmite adjunto, acompañado, si procede, de sus anexos.
2. Se transmite una copia del presente informe y, si procede, de sus anexos, a la Oficina Internacional para comunicación a todas las Oficinas elegidas.
3. Si alguna Oficina elegida lo exige, la Oficina Internacional realizará una traducción en inglés del informe (con exclusión de sus anexos) y la transmitirá a las Oficinas interesadas.
4. **RECORDATORIO**

Para iniciar la fase nacional ante cada Oficina elegida, el solicitante debe cumplir ciertos actos (presentación de traducción y pago de las tasas nacionales) en el plazo de 30 meses desde la fecha de prioridad (o más tarde por lo que respecta a ciertas Oficinas) (Artículo 39.1) (véase también el recordatorio enviado por la Oficina Internacional en el formulario PCT/IB/301).

Cuando deba entregarse una traducción de la solicitud internacional a una Oficina elegida, se incluirá la traducción de cualquier anexo del informe de examen preliminar internacional. Corresponde al solicitante preparar la traducción en cuestión y entregarla directamente a cada Oficina elegida interesada.

Para más amplios detalles en lo relativo a los plazos aplicables y las exigencias de las Oficinas elegidas, véase el Volumen II de la Guía del Solicitante PCT.

Se llama la atención del solicitante sobre el Artículo 33.5 que prevé que los criterios de novedad, actividad inventiva y de aplicación industrial definidos en el Artículo 33.2 a 4 sólo servirán a los efectos del examen preliminar internacional, y que "todo Estado contratante puede aplicar criterios adicionales o diferentes al objeto de decidir, en ese Estado, si la invención es patentable o no" (véase también el Artículo 27.5). Tales criterios adicionales pueden afectar, por ejemplo, a las excepciones de patentabilidad, requisitos específicos relativos a la divulgación, la claridad de las reivindicaciones o sobre la cuestión de si las reivindicaciones se fundan en la descripción.

Nombre y dirección postal de la Administración encargada
 del examen preliminar internacional

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS
C/ Panamá, 1 - 28071 Madrid (España)
 N° de fax: 91 349 53 04

Funcionario autorizado

García Pérez, Lourdes

N° de teléfono: 91 349 30 61

I. Base del informe

1. Por lo que respecta a los elementos de la solicitud internacional*:

- ☒ La solicitud internacional tal como se presentó inicialmente
- ☐ la descripción:
páginas , tal como se presentaron inicialmente
páginas , presentadas con la solicitud de examen preliminar internacional
páginas , presentadas con una carta fechada el __/__/__
- ☐ las reivindicaciones:
páginas , tal como se presentaron inicialmente
páginas , modificadas (acompañadas, en su caso, de una declaración) según el Artículo 19
páginas , presentadas con la solicitud de examen preliminar internacional
páginas , presentadas con una carta fechada el __/__/__
- ☐ los dibujos:
páginas , tal como se presentaron inicialmente
páginas , presentadas con la solicitud de examen preliminar internacional
páginas , presentadas con una carta fechada el __/__/__
- ☐ la parte de la descripción reservada a la lista de secuencias:
páginas , tal como se presentaron inicialmente
páginas , presentadas con la solicitud de examen preliminar internacional
páginas , presentadas con una carta fechada el __/__/__

2. Por lo que respecta al idioma, todos los elementos indicados a continuación estaban a disposición de la Administración o se le han entregado en el idioma de presentación de la solicitud internacional, salvo que en este punto se indique otra cosa.

Esos elementos estaban a disposición de la Administración o se le han entregado en el idioma siguiente que es:

- ☐ el idioma de una traducción entregada a los fines de la búsqueda internacional (según la Regla 23.1.b)).
- ☒ el idioma de publicación de la solicitud internacional (según la Regla 48.3.b)).
- ☐ el idioma de la traducción entregada a los fines del examen preliminar internacional (según la Regla 55.2 ó 55.3).

3. Por lo que respecta a las secuencias de nucleótidos o de aminoácidos divulgadas en la solicitud internacional, la opinión escrita se ha formulado sobre la base de las lista de secuencias:

- ☐ contenida en la solicitud internacional, en forma escrita.
- ☐ presentada con la solicitud internacional, en forma legible por ordenador.
- ☐ entregada posteriormente a la Administración, en forma escrita.
- ☐ entregada posteriormente a la Administración, en forma legible por ordenador.
- ☐ Ha sido entregada la declaración, según la cual la lista de secuencias presentada por escrito y entregada posteriormente no va más allá de la divulgación contenida en la solicitud tal como fue presentada.
- ☐ Ha sido entregada la declaración, según la cual las informaciones grabadas en forma legible por ordenador son idénticas a las de la lista de secuencias presentada por escrito.

4. ☐ Las modificaciones han ocasionado la anulación:

- ☐ de la descripción, páginas
- ☐ de las reivindicaciones, Nos.
- ☐ de los dibujos, hojas/fig.

5. ☐ El presente informe ha sido formulado como si no se hubiesen presentado (algunas) de las modificaciones, que se ha considerado que iban más allá de la exposición de la invención tal como fue presentada, como se indica en el recuadro suplementario (Regla 70.2.c)).

* Las hojas de reemplazo entregadas a la Oficina receptora en respuesta a un requerimiento efectuado según el Artículo 14 se consideran en el presente informe como "inicialmente presentadas".

TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES

PCT

INFORME DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

(Artículo 36 y Regla 70 del PCT)

Referencia del expediente del solicitante o del mandatario	PARA ACCIÓN Véase la notificación de transmisión del informe de examen preliminar internacional (formulario PCT/IPEA/416)	
Solicitud internacional Nº PCT/IX2003/000102	Fecha de presentación internacional (día/mes/año) 26 Noviembre 2003 (26.11.2003)	Fecha de prioridad (día/mes/año)
Clasificación Internacional de Patentes (IPC) o a la vez clasificación nacional e IPC G07F 19/00 (2006.01) G06F 7/60 (2006.01)		
Solicitante ACOSTADA CASTAÑEDA, JOSE, MANUEL		

1. El presente informe de examen preliminar internacional, emitido por la Administración encargada del examen preliminar internacional, se transmite al solicitante conforme al Artículo 36.

2. Este INFORME comprende 7 hojas, incluida la presente hoja de portada.

☐ Está acompañado de ANEXOS, es decir, de hojas de la descripción, las reivindicaciones o los dibujos que han sido modificados y que sirven de base al presente informe o de hojas que contienen rectificaciones efectuadas ante la Administración encargada del examen preliminar internacional (véase la Regla 70.16 y la Instrucción 607 de las Instrucciones Administrativas del PCT).

Esos anexos comprenden hojas.

3. El presente informe contiene indicaciones relativas a los puntos siguientes:

- I ☒ Base del informe
- II ☐ Prioridad
- III ☒ Falta de formulación de opinión sobre la novedad, la actividad inventiva y la posibilidad de aplicación industrial
- IV ☐ Falta de unidad de invención
- V ☒ Declaración motivada según el Artículo 35.2) sobre la novedad, la actividad inventiva y la posibilidad de aplicación industrial; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración
- VI ☐ Ciertos documentos citados
- VII ☒ Defectos en la solicitud internacional
- VIII ☐ Observaciones relativas a la solicitud internacional

Fecha de presentación de la solicitud de examen preliminar internacional 07 Julio 2005 (07.07.2005)	Fecha de finalización del presente informe 21 Marzo 2006 (21.03.2006)
Nombre y dirección postal de la Administración encargada del examen preliminar internacional OEPM C/ Panamá 1, 28071 Madrid Nº de telecopiador +34 91 349 53 04	Funcionario autorizado ANA FIGUERA Nº de teléfono: +34 91 3495516

III. Falta de formulación de opinión sobre la novedad, la actividad inventiva y la posibilidad de aplicación industrial

1. No se ha examinado la cuestión de si el objeto de la invención reivindicada parece ser nuevo, implicar una actividad inventiva (no ser evidente) o ser susceptible de aplicación industrial, por lo que respecta:

- ☐ al conjunto de la solicitud internacional,
☒ a las reivindicaciones Nos. 2, 3, 7 - 19

debido a que:

- ☒ la solicitud internacional o las reivindicaciones Nos. en cuestión se refieren al objeto siguiente, respecto del cual la Administración no está obligada a efectuar un examen preliminar internacional (*precisar*):

Reivindicaciones 2, 8, 9: simple presentación de la información de acuerdo con la regla 67.1. (v)

Reivindicaciones 7, 10 - 13: métodos para hacer negocios de acuerdo con la regla 67.1. (iii)

Reivindicaciones 14 - 19: simple presentación de información, actos puramente intelectuales, métodos para hacer negocios de acuerdo con la regla 67.1 apartados (iii) y (v)

- ☒ la descripción, las reivindicaciones o los dibujos (indíquense los elementos a continuación) o las reivindicaciones Nos. en cuestión no son claros, de manera que no es posible formular una opinión significativa (*precisar*):

Reivindicación 3: el objeto de la reivindicación 3 no está claramente definido de acuerdo con los requisitos establecidos la regla 6 puesto que no se realiza en función de ninguna característica técnica de la invención.

- ☐ las reivindicaciones o las reivindicaciones Nos. en cuestión, no se fundan de manera adecuada en la descripción, de manera que no es posible formular una opinión significativa.

- ☒ no se ha emitido informe de búsqueda internacional para las reivindicaciones Nos. en cuestión.

2. La lista de secuencias de nucleótidos o de aminoácidos no está en conformidad con la norma prevista en el Anexo C de las *Instrucciones Administrativas*, de manera que no es posible formular una opinión escrita:

- ☐ no se ha proporcionado la lista presentada por escrito o no está en conformidad con la norma.
☐ no se ha proporcionado la lista en forma legible por ordenador o no está en conformidad con la norma.

V. Declaración motivada según la Regla 66.2.a)ii) sobre la novedad, la actividad inventiva y la posibilidad de aplicación industrial; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración

1. Declaración

Novedad	Reivindicaciones	1, 4-6, 20	SI
	Reivindicaciones	_____	NO
Actividad inventiva	Reivindicaciones	_____	SI
	Reivindicaciones	1, 4-6, 20	NO
Posibilidad de aplicación industrial	Reivindicaciones	1, 4-6, 20	SI
	Reivindicaciones	_____	NO

2. Citas y explicaciones (Regla 70.7)

Documentos tenidos en consideración.

Doc.	Número Publicación o Identificación	Fecha Pub.
D1	US 6494367 B1 (ZACHARIAS)	17.12.2002
D2	US2002/143588 A1 (ISHIGAMI)	03.10.2002

Reivindicación 1.

En el documento D1 se describe un sistema de ordenadores y una tarjeta multi-aplicación, llamada tarjeta Supracard que permite acceder a servicios de diferentes emisores de tarjetas utilizando únicamente la tarjeta Supracard. Ver columna 4 línea 17 a línea 25 y figura 2.

Esta tarjeta permite solucionar el problema que supone para un usuario el tener que llevar múltiples tarjetas encima para acceder a una gran variedad de servicios. Ver columna 1, línea 10 a línea 38.

El problema técnico planteado en el documento D1 es pues idéntico al planteado en la solicitud internacional.

En el documento D1 (ver columna 4, línea 18 a línea 57), el sistema de ordenadores consta de cuatro subsistemas, que pueden ser sistemas independientes:

- el subsistema cliente que es el punto donde se utiliza la tarjeta Supracard.
- el subsistema del emisores de tarjetas como pueden ser entidades bancarias que procesan tarjetas de crédito o débito, compañías áreas que emiten tarjetas de viajeros frecuentes o una agencia gubernamental responsable del carné de conducir, etc...
- el subsistema de procesamiento de tarjetas, que es un sistema permite que la comunicación con múltiples sistemas de emisores de tarjetas sea más conveniente ya que así se evita el tener que establecer comunicaciones con cada emisor de tarjetas individual.
- El subsistema de traducción de tarjetas que gestiona la base de datos de información de las Supracard.

Se puede establecer la siguiente correspondencia entre los elementos de la solicitud y los del documento D1:

Computadora Universal

⇔ conjunto formado por los subsistema de procesamiento de tarjetas y de traducción de tarjetas.

Tarjeta Universal ⇔ tarjeta Supracard.

Continúa en página siguiente...

**Continuación Recuadro V.
Continuación 2.**

Declaración motivada según la Regla 66.2.a)ii) sobre la novedad, la actividad inventiva y la posibilidad de aplicación industrial; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración

Las características técnicas de los sistemas descritos en el documento D1 y en la solicitud internacional son idénticas excepto porque la computadora universal cuenta con un sistema antivirus y un accesorio bloqueado o nunca accesible a Internet, que no se mencionan en el documento D1.

Si embargo estas características técnicas, que resuelven problemas de seguridad sobradamente conocidos por el experto en la materia, no se basan en información técnica alguna que describa su implementación, por lo que son simples expresiones de deseo que no aportan actividad inventiva a la reivindicación 1.

Además en la reivindicación 1, se mencionan diversas aplicaciones y usos de la invención, que deberían ser objeto de reivindicaciones independientes. Sin embargo, estos usos tampoco tendrían actividad inventiva puesto que son todos casos particulares de las dos aplicaciones principales de la tarjeta universal: identificación o identificación y autorización de un servicio. Ninguno de las aplicaciones plantea problemas técnicos diferentes ni se aportan configuraciones diferentes. Por lo tanto la mención de estas aplicaciones concretas tampoco le confiere a la reivindicación 1 actividad inventiva.

En conclusión, la reivindicación 1 carece de actividad inventiva a la vista del estado de la técnica expuesto en el documento D1.

Reivindicación 4.

En el documento D1 a cada cliente se le asignan, en un modo de realización preferido, al menos dos tarjetas supracard con PIN. Ver columna 5, líneas 29 a 32.

Así cuando, una tarjeta es robada o simplemente se pierde, la tarjeta supracard de repuesto permite al usuario cambiar instantáneamente el registro de la supracard, deshabilitando la tarjeta desaparecida. Ver columna 6, líneas 41 a 43.

Así pues la reivindicación 4, dependiente de la reivindicación 1 que carece de actividad inventiva, no tiene ninguna característica técnica que no se haya descrito en el documento D1 y carece en consecuencia de actividad inventiva a su vez.

Reivindicación 5

En el documento D1 se contempla la posibilidad de que un ladrón bloquee la tarjeta introduciendo un número que está predefinido para causar dicho bloqueo. Ver columna 6, líneas 37 y 38.

El problema que plantea esta solución es que el ladrón si todavía tiene en su poder al cliente, puede tomar represalias por el bloqueo de la tarjeta. La solución consistente en que la tarjeta no se bloquee totalmente si no que proporcione una pequeña cantidad de dinero, es obvia para cualquier usuario de tarjetas.

Desde el punto de vista técnico, implementar esa solución así como activar alarmas y/o grabaciones no presenta ninguna dificultad que se haya descrito en la solicitud ni a la que se hayan aportado soluciones técnicas basadas en características técnicas concretas.

Así pues la reivindicación 4, dependiente de la reivindicación 1 que carece de actividad inventiva, no tiene ninguna característica técnica que no sea obvia para el experto en la materia en base al documento D1 y carece en consecuencia de actividad inventiva a su vez.

Reivindicación 6.

Cualquier usuario de tarjetas de crédito o débito de entidades bancarias conoce el sistema de cambio de clave y las ventajas para la seguridad que un cambio de clave conlleva.

La reivindicación 6, carece pues de actividad inventiva.

Continuación Recuadro V.
Continuación 3.

Declaración motivada según la Regla 66.2.a)ii) sobre la novedad, la actividad inventiva y la posibilidad de aplicación industrial; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración

Reivindicación 20.

El problema técnico consistente en contar con respaldos remotos que permitan operar instantáneamente (hot stand by, en su denominación inglesa) en caso de avería un segundo sistema informático como si fuera el averiado es sobradamente conocido para el experto en la materia.

En la reivindicación 20 no se aportan características técnicas que permitan resolver este problema, si no que se menciona la solución como la mera expresión de un deseo.

Así pues la reivindicación 20 carece de actividad inventiva.

VII. Defectos en la solicitud internacional

Se han comprobado los defectos siguientes, respecto de la forma o el contenido de la solicitud internacional:

El preámbulo de las reivindicaciones debe indicar características técnicas de la invención según la regla 6. Expresiones del tipo "Solicito, por no existir otro igual, que se me otorgue una patente para un" (reivindicación 1) o como la expresión "que se me otorgue una patente para" (reivindicaciones 4, 5, 6 y 20) no son pues admisibles puesto que no se refieren a características técnicas.

La parte caracterizadora debe contener características técnicas del objeto reivindicado. Los usos o aplicaciones de un dispositivo no se consideran características técnicas del mismo y deben ser objeto de reivindicaciones independientes de acuerdo con lo exigido en la regla 6.

Las reivindicaciones 6 y 20 no contienen referencias a la o las reivindicaciones de las que dependen lo que es contrario a lo que se especifica en la regla 6.4. a)